

Opinião: Tutela Antecipada Antecedente contra importação paralela

Durante boa parte da vigência do CPC/1973, o manejo de ações cautelares de natureza satisfativa, destinados a inibir ato ilícito como a violação de direitos marcários, foi encarado como tabu e rejeitado por parte da jurisprudência e doutrina^[1], inviabilizando a adoção de procedimentos simplificados, rápidos e eficazes para reprimir na esfera cível o acometimento ou continuidade de tais ilícitos.

Entretanto, o Código de Processo Civil (2015) inovou ao introduzir no ordenamento jurídico a possibilidade de uma ação destinada primariamente a obter a tutela de urgência e, apenas em caso de indeferimento ou impugnação ao deferimento, sujeitar a ação à apreciação de pedidos de mérito. Trata-se do artigo 303, que possibilita a estabilização de tutelas de urgência ou evidência sem que, para tanto, seja analisado o mérito da ação.

Nessa hipótese, os efeitos da tutela de urgência deferida se prolongam indefinidamente ao longo tempo ainda que inexistente um pronunciamento de mérito confirmando-a, sendo possível sua revisão apenas mediante ajuizamento de uma nova ação dentro do prazo de dois anos contados a partir da decisão de extinção do processo, a ser processada pelo procedimento comum e endereçada ao Juízo prolator da decisão antecipatória (artigo 304 e §§).

Uma leitura desatenta dos artigos poder dar a impressão de que se trata de um procedimento excessivamente simples e sem necessidade de maiores digressões. Contudo, a realidade é diametralmente oposta e há, desde a aprovação do texto do Código vigente, discussão infundável sobre inúmeros temas polêmicos e problemas que a lei não soluciona. O objetivo do presente ensaio não é analisar o tema de forma aprofundada, mas sim defender a utilidade desse novo procedimento em litígios envolvendo propriedade industrial, mais especificamente a importação paralela, pois, não raro, nos deparamos com afirmações no sentido de que a utilidade da ação do artigo 303 seria escassa.

A vantagem do procedimento — embora seja justamente o ponto de partida da maioria das discussões doutrinárias atuais — é a possibilidade de estabilização da tutela concedida (*caput* do artigo 304) e a consequente extinção sem resolução de mérito, não havendo formação de coisa julgada material. Para tanto, é necessário que o Réu, devidamente intimado da decisão, não se oponha a ela mediante “o respectivo recurso”^[2].

Nesse caso, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois ao ajuizar uma ação sob o rito específico da tutela antecipada antecedente (art. 303), o Autor abriu mão de discutir o mérito da demanda na eventualidade da tutela ser concedida e estabilizada. Do contrário, teria optado por uma ação ordinária com pedido antecipatório. A opção pelo benefício do *caput* do artigo 304 é, portanto, a redução e simplificação de procedimento em si, bem como a redução de custos com processo, algo que já encoraja o réu a não impugnar a decisão, cumprindo-a para evitar despender tempo e valores decorrentes de um processo com cognição exauriente^[3].

Embora a lei mencione expressamente que o meio hábil para evitar a estabilização da tutela é a interposição de recurso, uma das maiores controvérsias doutrinárias cinge-se à interpretação sobre a forma pela qual o Réu pode obstar a estabilização da tutela (se apenas por Agravo de Instrumento ou também simplesmente por contestação) apresentada no prazo de 15 dias previsto no § 5º do artigo 1.003

do CPC para interposição de recurso[4], tendo sido decidido muito recentemente pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que são cabíveis outros meios de impugnação além do agravo de instrumento para impedir a estabilização da tutela. O entendimento decorre, dentre outros, da possibilidade de o Juiz, após apresentação de contestação, poder reconsiderar a decisão antecipatória de tutela[5].

De toda forma, é unanimidade que o oferecimento de contestação, se assim desejar o réu, deve ser antecipado para coincidir com o prazo de recurso. E nem poderia ser diferente, pois, com ausência de impugnação da tutela de urgência no prazo recursal, tal tutela resta automaticamente estabilizada e o processo deve ser prontamente extinto sem julgamento do mérito, não havendo, portanto, sequer audiência de conciliação ou mediação (artigo 334 do CPC) a fim de inaugurar um hipotético prazo para contestação. Logo, a oportunidade de que o Réu dispõe para impedir a estabilização da tutela de urgência concedida em caráter antecedente, independentemente da forma (via recurso ou impugnação nos próprios autos) é o prazo recursal.

Apesar das inúmeras polêmicas que circundam o procedimento em referência, a técnica tem sido bastante útil em ações que versam sobre infração a direitos de propriedade industrial, como a violação de marca ou a inibição de importação paralela, especialmente quando a possibilidade de sucesso na execução de uma eventual condenação em pecúnia é remota.

O objetivo principal do titular de um direito de propriedade industrial é ver cessada a infração de forma imediata e garantir que o ilícito não venha a ser praticado novamente[6], o que justifica a obtenção de uma tutela antecipada de abstenção de uso da marca em discussão e outras medidas para garantir a eficácia da decisão, como a multa diária e busca e apreensão. Em outras palavras, objetiva-se e prioriza-se a tutela inibitória (cessação do ilícito) sobre a ressarcitória.

Ora, inexistente a tutela antecipada, ao titular do direito violado é imposto o ônus do tempo e a obrigação de se contentar com o ressarcimento em pecúnia pelos prejuízos causados, o que, nem de longe, é suficiente para reparar o dano já causado.

É a partir de tal raciocínio que a opção pela ação do artigo 303 mostra-se benéfica, especialmente quando o infrator é uma empresa de pequeno porte ou mesmo pessoa física, já que estará mais propensa a “aceitar” a estabilização da tutela, evitando, assim, custos inerentes ao processo e uma possível condenação em danos morais e materiais suscetíveis de penhora online e outros atos constritivos.

A importação paralela, vedada pelo artigo 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, em linhas gerais, diz respeito a produtos lançados e comercializados inicialmente fora do país e que são introduzidos aqui por meio de importação feita por pessoa distinta do titular da propriedade industrial ou que não detenha o direito de uso dessa propriedade:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO (...).

1. A "importação paralela" de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº

9279/96. Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacional não pode configurar importação paralela ilícita. 2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos ("pirateados") adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional da marca. 3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal. 4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20). 5. Recurso Especial provido em parte (STJ – Resp. 1207952. Min. Sidnei Beneti. Terceira Turma. Julgamento em 18.12.2012).

Há que se ressaltar, contudo, que para a caracterização da importação paralela deve se respeitar o princípio da exaustão de direitos. Assim, se o titular, diretamente, introduz o primeiro produto no mercado, a importação do mesmo por terceiros deve ser considerada lícita em nome da livre concorrência.

A prática ilícita da importação paralela ocorre com especial volume em produtos eletrônicos e eletroeletrônicos recém lançados no exterior e que ainda não estão disponíveis no país, muitas vezes frustrando os planos da titular da marca em promover o lançamento no mercado nacional e prejudicando diretamente os distribuidores nacionais legítimos, que acabam muitas vezes também sendo responsáveis pela assistência técnica dos referidos produtos e até mesmo por honrar prazos de garantia.

Nesse cenário, o ilícito pode ser coibido de forma satisfativa e imediata mediante tutela de urgência inaudita altera parte (caso contrário o infrator poderia facilmente esvaziar o estoque de produtos importados paralelamente) e, concomitante, ordem de busca e apreensão dos produtos. Naturalmente, antes da entrada em vigência do CPC/15 isso já era possível através de uma ação pelo procedimento ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (artigo 273 do Código de Processo Civil).

No entanto, o titular do direito se via obrigado a suportar o ônus do tempo e do custo com o trâmite da ação pela cognição exauriente até decisão final de mérito, com o agravante de que, muitas vezes, a execução de indenizações resta frustrada pela ausência de bens do infrator que, na maioria esmagadora de casos, é uma loja varejista pequena. Dessa forma, o titular gastou tempo e dinheiro com um processo por cognição exauriente e, ao final, não recebeu a compensação financeira.

Agora, com a técnica prevista no artigo 303, é plenamente possível, e até desejável, que o titular do produto importado paralelamente opte por tal procedimento simplificado, objetivando o recolhimento dos produtos de forma imediata e requerendo ao Juiz, tão somente, a ordem de abstenção e busca e apreensão, sendo de bom alvitre determinar-se uma multa diária em caso de nova repetição do ilícito.

Assim, a opção pela estabilização da tutela sem aprofundamento do mérito pode ser benéfica tanto para o autor (a depender, notadamente, da extensão da violação praticada) quanto para o réu. Ao autor por ter satisfeito seu direito de forma imediata, retirando de circulação produtos que, por decisões estratégicas

comerciais, não eram para serem comercializados no país por terceiros não autorizados, e ao réu, pois será beneficiado com a ausência de uma possível e pesada condenação em pecúnia, obrigando-se, por outro lado, a cumprir com a ordem de abstenção.

Nesse sentido, importante observar que alguns tribunais brasileiros já vêm consolidando entendimento sobre o cabimento e procedência desses procedimentos de tutela antecipada em caráter antecedente em casos de violação de marca e até mesmo importação paralela, inclusive com a estabilização da tutela ante sua não impugnação, valendo citar caso recente de ação ajuizada pelo procedimento do artigo 303 em que a autora, Microsoft Corporation, obteve tutela de urgência para sustar, mediante busca e apreensão, a importação paralela ilícita dos produtos “Xbox One S”, modelo que sequer havia sido lançado no Brasil. Na decisão, o juiz reconheceu a ocorrência da importação paralela não consentida, determinando a busca e apreensão de todos os produtos. Não tendo uma das Rés contestado ou interposto recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, o Juiz ainda consignou que, em relação à *ré revel*, a tutela estabilizou-se nos termos do § 1º do artigo 304 do CPC[7].

Portanto, apesar de o procedimento do artigo 303 do Código de Processo Civil ser tema bastante polêmico e alvo de muita divergência em inúmeros aspectos, entendemos que a utilidade do procedimento e possibilidade de estabilização da tutela devem ser pensados de uma nova forma, pois se trata de uma ruptura com o modelo clássico do sistema processual brasileiro de objetivação de coisa julgada material.

Apesar das inúmeras obscuridades que, infelizmente, o Código de Processo Civil deixou passar, é preciso pensar a efetivação de direitos sob uma nova perspectiva, buscando soluções cada vez mais criativas e menos engessadas, algo que a ação do artigo 303 do CPC pode proporcionar dependendo da pretensão resistida que se pretende submeter ao Judiciário.

[1] “No Brasil a ausência do registro ou requerimento, quando muito, fazia o autor migrar de uma ação possessória para uma cautelar inominada. Não por aí se pode definir a natureza do provimento, até porque não há qualquer diferença processual entre uma ordem de abstenção concedida em sede de cautelar ou mediante um provimento antecipatório satisfativo. E não há diferença porque a indicada cautelar não tem nada de cautelar, sendo, em verdade, provimento satisfativo concedido sob o manto da cautelar apenas para escapar das restrições impostas pela previsão específica. É certo que no Brasil, em especial a partir da reforma do CPC, a discussão tem pouca relevância, já que não apenas existe expressa previsão para os provimentos antecipatórios (art. 461 do CPC, em especial para o caso concreto), como também as restrições similares dos dispositivos da Lei 9.279/96, são mitigados pela possibilidade de se invocar o § 1º do art. 209 da mesma Lei. Antes da reforma do Código (1973) e mesmo da vigência da nova Lei de Patentes e Marcas, entretanto, o cenário era outro. Como já observado, em razão da inexistência de previsão legislativa, a jurisprudência abriu os caminhos necessários à efetividade que a proteção ao Direito Industrial necessitava. A utilização da cautelar foi um destes caminhos trilhados, até porque era a vala comum das ações que reclamavam provimento liminar (urgente). Dividia com as possessórias a vala comum da tutela preventiva, sobretudo”. PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. Aspectos processuais da Lei 9.279/96 – São Paulo : Editora Revistas dos Tribunais, 2006 – (coleção Temas atuais de direito processual civil; 11). P. 118.

[2] Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

[3] “Se o autor aditar a inicial e o réu não agravar, a tutela será estabilizada. Essa era a vontade do autor, que aderiu ao procedimento, para o qual era prevista essa consequência processual. Igualmente não cabe ao juiz intimar o autor para verificar se ele pretende o prosseguimento do feito, rumo à cognição exauriente. Essa manifestação já houve quando o autor escolheu o procedimento. A tutela será estabilizada e o processo será extinto. A instituição do procedimento teve em mira a redução e simplificação de procedimentos. O alcance desse objetivo é de interesse público, não podendo ficar ao talante das partes. Assim, não pretendendo o réu a estabilização, cabe a ele interpor o respectivo recurso”. DONIZETTI, Elpídio. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente. 2016.

[4] “alargando a possibilidade da estabilização, a partir das anunciadas vantagens que a estabilização produz para o ambiente jurisdicionais e para as partes, na busca da tutela diferenciada e, ainda, em razão de que o legislador do novo Código adotou, aqui, posição expressa no sentido de optar pelo recurso como o meio para impedir a estabilização (...)”. ANDRADE, Érico; NUNES, Dierle. Os contornos da estabilização da tutela provisória de urgência antecipatória no novo CPC e o mistério da ausência de formação da coisa julgada. In. DIDIER, Jr. Fredie; FREIRE Alexandre; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi (orgs.) Procedimento especiais, tutela provisória e direito transitório. Coleção Novo CPC – Doutrina Seleccionada – vol. 4. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. P. 83.

“Pela ausência de definição específica do art. 304, parece viável interpretar que o suporte fático desse texto não necessariamente impõe a interpretação de que apenas o agravo de instrumento impede a estabilização, mas também outras medidas com aptidão para reformar ou invalidar a decisão e que possam prolongar a litispendência”. PEIXOTO, Ravi. Por uma análise dos remédios jurídicos processuais aptos a impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente de urgência. In COSTA, Eduardo José da Fonseca; DIDIER JR, Fredie; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos; PEREIRA, Mateus Costa (Orgs). Tutela provisória. Coleção Grandes Temas do Novo CPC – vol. 6. SALVADOR: Juspodivm.

[5] Resp 1760966/SP.

[6] “Na propriedade industrial, o comportamento ilícito se caracteriza como atividade de natureza continuativa ou como pluralidade de atos suscetíveis de repetição. Nesse casos, é possível ao juiz dar uma tutela para inibir a repetição do ato. É evidente que verificado o ilícito, o interesse do autor da demanda é fazer cessar imediatamente o comportamento ilícito e evitar que ele se venha a ser praticado de novo”. PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. Aspectos processuais da Lei 9.279/96 – São Paulo : Editora Revistas dos Tribunais, 2006 – (coleção Temas atuais de direito processual civil; 11). P. 118.

[7] Processo nº 1125754-67.2016.826.0100. 43ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo.

Date Created

22/12/2018